

LA MARCA TÁCTIL O DE TEXTURA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD ANDINA: A PROPÓSITO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 242-IP-2015 DEL TRIBUNAL ANDINO INCONVENIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA ACTUACIÓN COLOMBIANA

THE TACTILE OR TRADEMARK TEXTURE IN THE ANDEAN COMMUNITY:
ON THE PRELIMINARY RULING 242-IP-2015 OF THE ANDEAN COURT OF JUSTICE

✉ Por: JUAN MANUEL INDACOCHEA JÁUREGUI*

Fecha de recepción: 25 de enero de 2016
Fecha de aprobación: 15 de febrero de 2016

Resumen

El segundo “enclosure of the commons” supone la apropiación gradual de los “informational commons”. La necesidad de mantener ciertos signos disponibles para ser usados por todos los competidores en el mercado afecta de manera particular al sistema de registro constitutivo de derecho de marcas, que frecuentemente debe compensar su inflexibilidad por medio de la figura de la distintividad adquirida o “secondary meaning”. El 24 de agosto de 2015, el Tribunal Andino se pronunció con ocasión de la interpretación prejudicial 242-IP-2015, sobre la marca de textura consistente en la superficie de la botella “Old Parr”¹.

* Master en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Economía del Conocimiento por el Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual (CEIPI) de Estrasburgo, Francia. Magister en Derecho internacional y europeo por la Universidad Paris Ouest – Nanterre La Défense, Francia. Egresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), Lima, Perú. Colaborador en la elaboración de la interpretación prejudicial 242-IP-2015, objeto del presente artículo. Contacto: jmindacochea@gmail.com.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015, de 24 de agosto de 2015, Marca: Textura superficie ‘Old Parr’.



La decisión citada es el primer pronunciamiento de un tribunal internacional relativo a una marca táctil, es por ello que la misma comporta un hito en el desarrollo progresivo del derecho de marcas. El presente ensayo explorará los recientes desarrollos en la materia, analizando la aplicación de los criterios de representación gráfica y funcionalidad a este nuevo tipo de marca, así como sus posibles formas de publicación, a la luz de la citada decisión.

Palabras claves: *Derecho de marcas, Derecho de la integración, Distintividad Adquirida, Funcionalidad, Representación gráfica.*

Abstract

The second “enclosure of the commons” involves the gradual appropriation of the “informational commons”. The need to keep certain signs available for use by all competitors in the market, particularly affects the attributive system of registration, which must often compensate their inflexibility by the figure of secondary meaning. In August 24, 2015, the Andean Court ruled during the preliminary interpretation 242-IP-2015, on the tactile trademark consistent in the surface of the bottle “Old Parr”. The aforementioned decision is the first ruling of an international court of justice on a tactile trademark, which is why it behaves a milestone in the progressive development of trademark law. This paper will explore the latest developments in the field, analyzing the application of the criteria of graphic representation and functionality to this new type of Trademark, as well as its possible ways of its publication, in the light of the quoted decision.

Key words: *Trademark Law, Integration Law, Secondary Meaning, Functionality, Fixation.*



Introducción

Existe evidencia del uso temprano de marcas y dispositivos para distinguir productos de un comerciante de los de otro. Marcar esclavos, animales o productos era frecuente en civilizaciones antiguas como la minoica, egipcia, mesopotamia, etrusca y china². Desde la Antigua Roma, donde se produjo una primera expansión del uso de signos distintivos y, probablemente, se emitieron las primeras disposiciones legales sancionadoras respecto a la falsificación de sellos o signos en general³, hasta la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de 2000⁴, e incluso, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea de 2008;⁵ se mantenía un concepto de marca limitado a signos “susceptibles de representación gráfica”.

Sin embargo, el derecho debe ser dinámico para poder responder a las necesidades de regulación social que van surgiendo⁶, vale decir, debe ser capaz de adaptarse a la realidad cambiante. La propiedad intelectual no es la excepción, y el derecho de marcas no puede quedarse atrás. Durante todo el siglo XX surgieron nuevos tipos de marcas cuya distintividad fue adquirida mediante el uso (“*secondary meaning*”⁷), como por ejemplo, el rugido del león de la goldwyn mayer, el color violeta de Libertel o la forma de ciertas botellas de marcas notorias.

- 2 Shao, K. “Look at my Sign – Trademarks in China from Antiquity to the Early Modern Times”, en: *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 87, 2005, p. 654; Schechter, F. “The Historical Foundations of the Law Regarding to Trade Marks”, New York, Columbia University Press, 1925, pp. 38-77; Dutfield, Graham Dutfield y Uma Suthersanen. “Global Intellectual Property Law”, Cheltenham y Northampton, Edwar Elgar, 2008, p. 135.
- 3 La *Lex Cornelia de Falsis*, promulgada el 81 a.C. sancionaba la falsificación de sellos en general (signum adulterio), distinguiendo entre esculpir el cuño (*sculpere*), realizar la falsificación (*facere*) y substraer el sello del cuño (*farlo ed exprimere*).
- 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, entró en vigencia el 1 de diciembre de 2000.
- 5 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, entró en vigencia el 28 de noviembre de 2008.
- 6 Según Zorraquín Becú: «(...) *El Derecho no es un sistema estático. Precisamente en esto radica la esencia de su historicidad. El Derecho se transforma lenta y paulatinamente a lo largo del tiempo. Nunca ocurre un cambio total. Pero sí podemos contemplar cómo aparecen nuevas leyes, nuevas interpretaciones, nuevas doctrinas, que modifican alguna parte del sistema jurídico o le agregan elementos que no existían (...)*» Ricardo Zorraquín Becú, “Apuntes para una teoría de la Historia del Derecho”, en: *Estudios de Historia del Derecho*. Tomo III: Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 1992, p. 475.
- 7 Figura recogida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: «No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica».



El desarrollo normativo de la propiedad intelectual siempre estará en la disyuntiva de si beneficiar enfoques que buscan premiar la creatividad o la innovación⁸, proteger al consumidor⁹, cumplir una función social¹⁰, o simplemente, favorecer la competencia evitando la apropiación del dominio público o el denominado “*enclosure of the commons*”¹¹.

Quizá sea esta última perspectiva la más adecuada para el caso de registros de signos de uso común, cuyo uso debe permanecer disponible para todos los competidores del mercado, así como de otros signos consistentes recipientes, empaques o envases con formas de uso común o con características que respondan a una función técnica, un único color sin contornos, una melodía musical conocida o un sabor u olor no arbitrarios. Por ello, es necesario asegurar la disponibilidad de ciertos signos para uso de todos los operadores comerciales de un determinado mercado.

La necesidad de mantener ciertos signos disponibles para ser usados por todos los competidores afecta de manera particular al sistema de registro constitutivo de derecho de marcas, que frecuentemente debe suplir sus deficiencias por medio de la figura de la distintividad adquirida o sobrevenida (“*secondary meaning*”)¹². Ello supone, esencialmente,

8 Walter G. Park, “Intellectual Property Rights and International Innovation”, en: Keith E. Maskus (editor), *Intellectual Property, Growth and Trade*, Oxford, Elsevier, 2008, pp. 289-323.

9 George Yijun Tian, “Consumer Protection and IP Abuse Prevention under the WTO Framework”, en: Jeremy Malcolm (editor), *Consumer’s in the Information Society: Access, Fairness and Representation, Consumers International*, Kuala Lumpur, 2012, pp. 11-52.

10 Christophe Geiger, “The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP law”, en: Graeme B. Dinwoodie (editor), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Cheltenham y Northampton, Edward Elgar, 2013, p. 175: «*Whatever the case, there can be no doubt that a reflection on the social function of intellectual property can show that these rights must under no circumstances be allowed to benefit the few to the detriment of the many, that on the contrary they are closely linked to the interests of society, a fact that ultimately can only contribute to restoring their acceptance*».

11 Según James Boyle, se estaría viviendo un segundo movimiento de apropiación (“*enclosure of the commons*”) consistente en la apropiación gradual de los “*informational commons*”; la primera habría comenzado en el siglo XIV con la apropiación gradual de los bienes comunes de cultivo (“*arable commons*”). Cf. James Boyle. “The Second Enclosure Movement and the construction of the Public Domain”, 2003. Disponible en web: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1273&context=lcp>, consulta: 6 de noviembre de 2015.

Véase, también, Axel Gosseries. “How (Un)fair is Intellectual Property?”, en: Axel Gosseries, Alain Marciano y Alain Strowel (editores), *Intellectual Property and Theories of Justice*, Nueva York y Hampshire, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 3-4; Lucie Guibault, “The Future of Public Domain: Identifying the Commons in Information Law”, Kluwer Law International, 2006.

12 Según Kenneth Port, las jurisdicciones del sistema de *civil law* no tendrían la flexibilidad de la tradición de *common law* porque deben esperar que sus legislaciones enumeren el alcance de la protección de marcas. Cf. Kenneth L. Port, “On Nontraditional Trademarks”, en: *Northern Kentucky Law Review* 1, 2011, p. 40.



un cambio de paradigma, un nuevo enfoque de las causales de irregistrabilidad y nulidad absolutas de registros de marcas a la luz de un nuevo examen de antiguos criterios propios del derecho de marcas, tales como el de distintividad,¹³ que incluye irregistrabilidad de formas usuales de los productos o de sus envases,¹⁴ aquel de “no funcionalidad”¹⁵ o irregistrabilidad de formas o características impuestas por la naturaleza o función del producto o servicio¹⁶ y de formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o servicio¹⁷.

A nivel multilateral, el sistema de Madrid¹⁸ reconoce algunas marcas no-tradicionales.¹⁹ Por ejemplo, Hjem-Is-Europea A/S registró la interpretación visual de los golpes de una campana pequeña como una marca y la botella “Perrier” registrada por Nestlé Waters es una marca tridimensional y de colores²⁰. El desafío, por ejemplo, en el primer tipo de marca

13 Causal de irregistrabilidad y nulidad absolutas contenida en el artículo 135 literal b).

14 Causal de irregistrabilidad y nulidad absoluta contenida en la primera proposición del literal c) del artículo 135. Un signo consistente en una forma usual del producto o su envase no sería registrable por carecer de distintividad intrínseca (“*inherent distinctiveness*”), siendo incapaz de distinguir un producto determinado. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “*La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado*”. Interpretaciones Prejudiciales 19-IP-2015 de 29 de mayo de 2014, 152-IP-2012 de 6 de marzo de 2013, 149-IP-2011 de 10 de mayo de 2012.

15 Según el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «*se establece con carácter general que la forma del producto no puede registrarse como marca si es, en sí, necesaria para obtener un resultado técnico, en virtud de lo que suele llamarse “principio de la funcionalidad”*». Se ha señalado que la finalidad de esta limitación es impedir el registro de formas cuyas características esenciales desempeñen una función técnica, pues la exclusividad inherente al derecho de marca podría impedir a los competidores suministrar productos que incorporasen esa función, o al menos limitaría su capacidad de elección respecto de la solución técnica que deseen adoptar para incorporarla a su producto». Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, “Nuevos tipos de marcas”, SCT/16/2, Ginebra, 1 de septiembre de 2006, pp. 2-3.

16 Causal de irregistrabilidad y nulidad absolutas contenida en la segunda proposición del literal c) del artículo 135, contenida en el denominado test de funcionalidad o “*Functionality Test*”.

17 Causal de irregistrabilidad y nulidad absolutas contenida en el artículo 135 literal d), contenido en el test de funcionalidad.

18 Compuesto por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, modificado por última vez el 28 de septiembre de 1979, y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 y modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

19 Pradeep Padman, “Singapur Treaty: Towards a new Trademark Regime”, 2007. Disponible en web: <http://www.intelproplaw.com/Articles/cgi/download.cgi?v=1168918584>, consulta: 6 de noviembre de 2015.

20 Registros 863865 y 458476, respectivamente.



citado radica en la interpretación del requisito de la representación gráfica, mientras que en el segundo deben aplicarse criterios tales como el de distintividad o el de funcionalidad.

Los nuevos tipos de marcas son también denominadas marcas atípicas, no convencionales o no tradicionales. La doctrina suele dividirlos en signos visibles y signos no visibles. En el caso particular de las marcas táctiles, éstas pertenecen al grupo de los signos no visibles y es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible²¹. El desafío en este tipo de marcas lo comporta no solo el requisito de la representación gráfica, sino el también llamado requisito de funcionalidad y el de no tratarse de un signo –denominación, forma o textura– de uso común. Es por ello que, a partir de la segunda cuestión interpretada en la interpretación prejudicial 242-IP-2015²², objeto del presente estudio, se tratan todos estos requisitos. Para un mejor análisis de la decisión objeto del presente estudio, se seguirá la secuencia anteriormente descrita.

El requisito de representación gráfica y la forma de publicación de una marca táctil o de textura

El principal desafío que plantean los signos no visibles radica en la necesidad de adaptar el criterio de “fijación”, o su sub-principio, aquel de “representatividad gráfica”. El criterio de visibilidad (“*visibility*”) o fijación (“*fixation*”), manifestado usualmente mediante el requisito de susceptibilidad de representación gráfica, aun requerido por diversas Oficinas nacionales o regionales, no es en realidad obligatorio según el Acuerdo sobre los ADPIC²³.

En relación con el procedimiento de registro, los signos no visibles plantean el problema práctico de su representación gráfica o de otro tipo, que constituye un requisito en muchas legislaciones de marcas. Para asegurar que el registro de la marca reproduzca adecuadamente los signos protegidos puede atenderse a una serie de criterios, tales como la claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad de la representación gráfica²⁴.

21 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Nuevos Tipos de Marcas”, Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.

22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015, de 24 de agosto de 2015, Marca: Textura superficie ‘Old Parr’.

23 Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

24 Caso Sieckmann c. German Patent Office (caso C-273/00). Resulta oportuno mencionar que en este caso en particular la CJUE estableció que: «*en principio, cualquier mensaje capaz de ser percibido por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor y, en consecuencia, puede ser un signo capaz de cumplir la función de distintividad de una marca*» (§ 22). La Corte continuó afirmando que: «*En*



En la Unión Europea –al igual que en la Comunidad Andina²⁵ se establece que: “*Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica...*”²⁶. Este requisito será suprimido con la reforma de la Directiva (artículo 3 del proyecto de Directiva) y del Reglamento (artículo 4 del proyecto de Reglamento) de la Marca Europea²⁷. De tal manera que, ya no se exigirá la representación gráfica cuando existan otros medios más apropiados para identificar el objeto de la protección. Según la exposición de motivos, el objetivo es admitir representaciones de un signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo, siendo suficiente que el signo pueda ser “*representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar el objeto exacto de la protección conferida al titular*”²⁸.

El 27 de marzo de 2006, 147 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI en adelante) aprobaron por consenso el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas²⁹, tras cuatro años de trabajos de revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT)³⁰. El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas constituye en la actualidad la referencia fundamental en el ámbito de las marcas atípicas, no convencionales, no-tradicionales o nuevos tipos de marcas. El Tratado no limita las marcas a dos dimensiones y se aplica a una nueva gama de marcas que incluye marcas de

consecuencia, no hay razón en principio por la que las marcas no puedan ser creadas por mensajes que difieren de aquellos capaces de ser percibidos por el ojo» (§ 23). Sin embargo, la CJUE recuerda también que: «la representación gráfica por sí misma no es suficiente: debe cumplir con dos criterios. En primer lugar, debe ser completa, clara y precisa, de manera que el objeto del derecho de exclusividad sea inmediatamente claro. En segundo lugar, debe ser inteligible para aquellas personas que tengan interés en conocer el registro, vale decir, otros fabricantes y consumidores» (§ 38).

25 Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

26 Artículo 4 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria: “Signos que pueden constituir una marca comunitaria”.

27 El conjunto legislativo propuesto por la Comisión Europea el 27 de marzo de 2013 contiene 3 iniciativas: i) la refundición de la Directiva 2008/95/CE de 1989 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; ii) la revisión del Reglamento 207/2009/CE de 1994 sobre la marca comunitaria y iii) la revisión del Reglamento 2869/95 de la Comisión de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI. Para un análisis detallado de la reforma, véase, Olivier Thrierr, “Vers une réforme du droit des marques dans l’Union européenne”, en: Christian Le Stanc (editor), *Propriété Industrielle*, número 10, octubre 2013, año 12, pp. 14-21.

28 Por su parte, la tercera modificación de la Ley de Marcas en China, adoptada el 30 de agosto de 2013 y que entró en vigor el 1 de mayo de 2014, aporta una modificación sustancial del artículo 8, eliminando la restricción de la palabra “visual” y dando un ejemplo de signo no visual: “los sonidos”. Palabra que es seguida del símbolo “etc”, lo cual supone que la puerta está abierta para otros signos no visuales. Cf. Huang Hui, “Introducción a la Tercera Modificación de la Ley de Marcas de China”, en: *Ius Inter Gentes*, año 10, número 10, junio 2014, p. 134.

29 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006.

30 Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.



hologramas³¹, marcas de movimiento, marcas de colores y marcas consistentes en signos no visibles, como marcas sonoras, olfativas, gustativas o táctiles.³² Es la primera vez que las marcas no tradicionales son reconocidas expresamente en un instrumento internacional sobre derecho de marcas³³.

Por su parte, el Reglamento del Tratado proporciona modalidades de representación de estas marcas en solicitudes de registro, que pueden incluir reproducciones alternativas a las gráficas o fotográficas³⁴. En los párrafos 4, 5 y 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se contempla la representación de signos visibles y de signos no visibles en el marco del procedimiento de solicitud. Sin embargo, la regulación más detallada y la formulación de un enfoque común para la representación de los nuevos tipos de marcas en el procedimiento administrativo de las Oficinas de marcas, continúa siendo una cuestión pendiente³⁵.

Cabe apuntar que, el Tribunal Andino, en el párrafo 53 de la decisión objeto de análisis, refiere que, si bien los países andinos no forman parte del referido acuerdo, resulta necesario que el Tribunal tome como referencia algunos de sus contenidos, destacando además que, el Tratado de Singapur no limita las marcas a dos dimensiones, sino que se aplica a nuevos tipos, como son, entre otras, las marcas consistentes en signos no visibles, como las marcas táctiles, objeto de la interpretación prejudicial bajo estudio.

Adicionalmente, el Tribunal Andino hace referencia a las decisiones Shield Mark BV³⁶, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE en adelante), y Qualitex³⁷, de la Corte Suprema

31 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, artículo 2 numeral 1.

32 ABC Online, In the news, “Whiff of new Trademarks”, de 16 de marzo de 2006.

33 En ese sentido, Pradeep Padman, *Op. Cit.* 2007; WIPO Magazine, “Non-traditional Marks. Singapore treaty enters into force”. Ginebra, febrero de 2009, número 1, p. 4. Disponible en web: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf, p. 4, consulta: 6 de noviembre de 2015.

34 “Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks”, regla 3, que prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: “*Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar; dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca*”.

35 Solo se especifica la naturaleza de la reproducción o la representación en el caso de las marcas tridimensionales. Al respecto, en la regla 3 inciso 4) literal a) se establece que “*la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional*”.

36 Caso Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. MEMEX, caso C-283/01, 27 de noviembre de 2003.

37 Caso Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc., 514 US. 159, 34 USPQ.2d 1161 (1995).



de Estados Unidos de América. En la primera decisión, el TJUE estableció que la lista de signos contenida en el artículo 2 de la Directiva 2008/95/EC no era exhaustiva y que los signos no visibles no están expresamente excluidos de la Directiva. Por su parte, la decisión norteamericana dispuso que las disposiciones contenidas en el Lanham Act³⁸ no pueden ser interpretadas de manera restrictiva y que un signo³⁹ es todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos⁴⁰.

La interpretación 242-IP-2015 del Tribunal Andino también recoge lo expresado por el Directorio de la International Trademark Association (INTA en adelante), que en 2006 adoptó una resolución en favor del reconocimiento, protección y registro de las marcas táctiles o de textura, de cumplirse los requisitos necesarios. Así, las sensaciones táctiles pueden ser protegidas como marcas si son suficientemente distintivas. La iniciativa comentada recomendó que el nivel de protección de las marcas táctiles dependa, como en el caso de las marcas visualmente perceptibles, de que la marca sea inherentemente distintiva o que haya adquirido distintividad de manera sobrevenida (“*secondary meaning*”) mediante el uso en el mercado, sugiriendo además que las marcas táctiles sean objeto de un “test de funcionalidad” para evitar que mediante la protección otorgada por el registro se afecte la libre competencia.

El Tribunal Andino manifiesta que, en las marcas táctiles, es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tener una textura particular y reconocible. La representación gráfica del signo puede plasmarse mediante impresión en relieve (braille)⁴¹. El Tribunal considera que es preferible contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades⁴².

El Tribunal manifiesta asimismo que, mientras más representaciones diferentes de una marca táctil o de textura sean publicadas, se comunicará con mayor precisión lo reivindicado y así se evitarán futuras controversias relativas a la marca táctil o de textura solicitada a registro. Con relación al procedimiento de representación empleado en la práctica, los nuevos tipos de marcas ofrecen frecuentemente posibilidades diversas, que varían, por ejemplo, entre la descripción por escrito y la reproducción digital.

38 El *Lanham Act*, de 1946, es también conocido como *Trademark Act* o Ley de marcas estadounidense.

39 “Symbol” o “device” según el Lanham Act §45.

40 Caso *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.*, *Op. Cit.*, §162.

41 OMPI, 2006, *Op. Cit.* p. 11.

42 Kexin Li, “Comment: Where is the right balance? – Exploring the current regulations on Nontraditional Three-dimensional Trademark registration in the United States, the European Union, Japan and China”, en: *Wisconsin International Law Journal*, 2012, p. 24.



Adicionalmente, el Tribunal considera que la descripción simple ayuda al examinador a determinar *prima facie* lo que se pretende registrar, por cuanto la inspección visual de la marca generalmente no sirve *per se* para determinar el objeto reivindicado con precisión o certeza en el caso de signos no visibles⁴³. La descripción simple también permite darse cuenta de ciertas características de la marca que no aparecen en los gráficos que representan la marca⁴⁴. Esto último es determinante en el caso particular de las marcas táctiles debido a que ciertos tipos de textura son casi imposibles de recrear mediante simples gráficos⁴⁵.

En suma, el Tribunal Andino en la decisión comentada estableció que, en primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía. En segundo lugar, se deberá presentar una muestra física del objeto que contiene la textura, debiendo las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado⁴⁶. Finalmente, el Tribunal sugirió anexar una representación en código braille de la marca táctil que se solicita a registro.

El requisito de no funcionalidad

Existe el temor –probablemente fundado– que la textura tenga una ventaja o valor funcional, por cuanto conceder derechos exclusivos sobre una textura determinada crearía una barrera de entrada al mercado relevante para competidores potenciales. Por ello, en Estados Unidos nació vía jurisprudencial el test de funcionalidad técnica (“*Morton-Norwich test*”) en el caso *Morton-Norwich Products Inc.*⁴⁷, que si bien se trataba propiamente de

43 James E. Hawes y Amanda V. Dwight, “Trademark Registration Practice”, 2004, §3:20.

44 James E. Hawes y Amanda Dwight, “Practitioner’s Trademark Manual of Examining Procedure”, 2004, §808.01.

45 Cabe destacar que en los países del Benelux se han registrado algunas marcas gustativas como, por ejemplo, el “sabor de regaliz” para distinguir productos de papel e impresión, marca que fue representada mediante una descripción escrita. Adicionalmente, cabe mencionar el caso *Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing’s Application* (Holanda), de 11 de febrero de 1999, caso R 156/1998-2, [1999] ETMR 429. Fundamentos: (14) “El olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables”. (15) “La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC” (TA).

46 Regla 3, punto 4, literal d) del Tratado de Singapur prevé para las marcas tridimensionales lo siguiente: “Cuando la oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar; dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca”.

47 Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), *In re Morton-Norwich Products Inc.*, 1982.



una marca tridimensional, algunos criterios aplicados pueden ser adaptados a las marcas de textura⁴⁸.

En la Unión Europea, para que un signo tridimensional pueda acceder al registro, es preciso determinar si la “forma” reivindicada es necesaria para obtener un resultado técnico. El literal e) del primer inciso del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE⁴⁹ y el literal e) del primer inciso del artículo 7 del Reglamento (CE) 207/2009 establecen como causal de irregistrabilidad absoluta que el signo se encuentre constituido exclusivamente por una “forma” impuesta por la naturaleza del propio producto, por una “forma” del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por una “forma” que le dé un valor sustancial al producto –o que afecte su valor intrínseco, según la citada Directiva.

Este último criterio se denomina de funcionalidad estética, y se encuentra contenido, junto con otras causales, en el “*Seebrook Test*”⁵⁰, que también comprende determinar si la forma reivindicada es común o usual en el mercado relevante⁵¹. Sin embargo, el test de funcionalidad estética es más controvertido y es considerado menos concreto⁵² En el

48 El *Morton-Norwich test* consistente en determinar cuatro cuestiones:

- i. Si existe o existió un modelo de utilidad relacionado con la marca tridimensional solicitada.
- ii. Si existió publicidad que enfatizaba las ventajas utilitarias de la forma reivindicada.
- iii. Si existen diseños funcionales equivalentes disponibles para el uso de los competidores en el mercado.
- iv. Si la fabricación del producto es simple o barata.

49 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas:

Artículo 3.- Causas de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

(...)

- e) los signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
- ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
- iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

(...)

50 Caso *Seabrook Foods, Inc. c. Bar-Well Foods, Ltd.*, 1977.

51 El “*Seabrook test*” comprende básicamente cuatro preguntas:

1. ¿Es un diseño común o básico?;
2. ¿Es único o inusual en su campo?;
3. ¿Es sólo una versión de una forma u ornamento notorio?; y,
4. ¿Es capaz de producir una impresión comercial distintiva?

52 Nick Pisarsky, “*PoTAYto-PoTAHto-Let’s Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds*”, en: *Connecticut Law Review* 797, febrero 2008, p. 17.



ámbito de la Comunidad Andina, se ha optado por recoger únicamente los requisitos de no funcionalidad y de que la “forma” reivindicada no sea de uso común, en lo concerniente a signos consistentes en formas usuales en el mercado relevante.

En efecto, en el artículo 135 de la Decisión 486 se ha optado como causales de irregistrabilidad absoluta los signos que consistan exclusivamente en “formas” usuales de los productos o de sus envases, en “formas” o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate, o en “formas” u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha venido siguiendo el mismo criterio desde hace varios años. Al respecto, cabe destacar la Interpretación Prejudicial 163-IP-2013, en la cual el Tribunal Andino abordó, en sus consideraciones (C) el tema de la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en “formas” usuales, o en “formas” impuestas por la naturaleza o la función del producto⁵³.

En la interpretación prejudicial objeto de análisis, se traspone el concepto “textura” por el de “forma”, mencionado en la normativa andina y europea, distinguiendo, como causales de irregistrabilidad, entre texturas usuales y texturas impuestas por la naturaleza o función del producto, sin tomar en cuenta, claro está, el criterio de funcionalidad estética, por no estar contenido en la norma andina, como ya se explicó.

En el párrafo 129 de la decisión 242-IP-2015 se hace referencia expresa al caso Qualitex precitado, a propósito del cual se definió la “funcionalidad” como una característica esencial para el uso o finalidad de un artículo o que afecte el costo o la calidad de dicho artículo, precisándose además, que el uso exclusivo de dicha característica colocaría a los demás competidores en una situación de desventaja no relacionada con la reputación⁵⁴.

A continuación, en los siguientes párrafos, la decisión continúa explicando los dos supuestos contemplados en la última parte del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, que comportan manifestaciones del principio de no funcionalidad. Así, ciertas “formas” serían necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra “forma”. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) “formas” impuestas por la naturaleza, y 2) “formas” impuestas por la función del producto.

53 Interpretación prejudicial 163-IP-2013 de 2 de octubre de 2013. Expediente Interno 2008-00266. Marca: Tridimensional consistente en la figura de un motor.

54 Caso Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., *Op. Cit.*



En consecuencia, el Tribunal afirma que las “formas” impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Éstas serían “formas” que obligatoriamente, por su configuración y su esencia⁵⁵, están ligadas a los productos, sus envases o sus envoltorios. En cambio, las “formas” impuestas por la función del producto serían aquellas que determinadas por la finalidad del producto que se pretende distinguir.

La textura de uso común

A este respecto, el Tribunal realiza un análisis de la causal de irregistrabilidad absoluta contenida en la primera proposición del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, es decir, que el signo a registrar consista exclusivamente en “formas” usuales de los productos o de sus envases, causal frecuentemente alegada con relación a solicitudes de marcas tridimensionales.

Siguiendo la línea establecida en interpretaciones prejudiciales previas, el Tribunal explica que las “formas” o “texturas” de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria se emplean en el mercado en relación con una clase de productos determinada, de manera tal que el consumidor no relaciona dichas “formas” o “texturas” con un origen empresarial específico, ya que en su mente éstas se relacionan con el género de productos y no con un competidor determinado. El Tribunal, en el párrafo 118, prosigue manifestando que, en el caso particular de las marcas táctiles, las texturas de uso común en determinada clase internacional de productos o servicios tampoco son relacionadas por el consumidor con una procedencia empresarial determinada, advirtiendo que las formas o texturas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Adicionalmente, el Tribunal realiza una interpretación por *ratio legis* de la causal de prohibición de registro de un producto o su envase con características usuales, manifestando que la causal que impide registrar la “forma” de presentación de uso común deberá entenderse como todo aspecto externo del producto susceptible de ser captado por los consumidores, incluida la textura del producto, en otras palabras, el Tribunal realiza una interpretación extensiva, incluyendo a las “texturas” de uso común dentro del supuesto de la norma.

Finalmente, el Tribunal Andino afirma que, al igual que la causal que impide el registro de signos denominativos calificados como genéricos o de uso común, la causal de irregistrabilidad comentada se encamina a evitar que un competidor determinado pueda, mediante el

55 Véase, por ejemplo, el caso del aroma del perfume Chanel N° 5, cuya inscripción fue denegada en 2004 debido a tratarse de la esencia misma del producto.



registro, llegar a monopolizar una “forma” o “textura” necesaria para comercializar cierta clase de productos. En suma, el Tribunal advierte que, el otorgamiento de signos genéricos o de uso común, sean denominaciones, formas o texturas, puede ocasionar una barrera de acceso al mercado relevante, al limitar el uso de denominaciones, formas o texturas necesarias o indispensables por parte de otros empresarios en el mercado relevante.

Conclusiones

El requisito consistente en que los signos sean “susceptibles de representación gráfica” para poder ser registrados como marcas, contenido en el primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debe ser interpretado de manera flexible, siguiendo el reciente desarrollo doctrinal y jurisprudencial a nivel internacional en la materia, es decir, utilizando el método sistemático por comparación a otras normas internacionales.

Las marcas táctiles o de textura son un tipo de signo no visible, en los cuales es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y consiguiente protección, generalmente, por tener una textura particular y reconocible. La representación gráfica del signo puede efectuarse por el método braille o impresión en relieve, sin embargo, el Tribunal Andino considera que, en primer lugar, ésta debe darse mediante una descripción simple y, en segundo lugar, a través de la presentación, ante la Oficina Nacional Competente, de una muestra física del objeto que contiene la textura reivindicada.

Se debe buscar un equilibrio entre la protección de nuevos tipos de marcas y la necesidad de garantizar la disponibilidad de ciertos signos para uso de todos los comerciantes, en aras de la libre competencia y de no restringir demasiado el dominio público. Por ello, resulta necesario un mayor énfasis a los criterios de registrabilidad, tales como el de distintividad, dando mayor relevancia a la figura de la distintividad adquirida o “*secondary meaning*”, u otros criterios, como la no funcionalidad y la prohibición de registro de denominaciones, “formas” o “texturas” de uso común.

Al evaluar si la marca solicitada reúne los requisitos exigidos para ser registrada, debe realizarse el examen de fondo correspondiente, fundamentalmente, desde el punto de vista del consumidor, en el sentido de comprobar si se crea un vínculo mental en la mente del mismo. En otras palabras, como con cualquier otro signo solicitado a registro, se verificará si el signo solicitado cumple con la función jurídica esencial de la marca, aquella de servir para identificar el origen empresarial del producto o servicio que se pretende distinguir.

Las Oficinas Nacionales Competentes y los jueces nacionales deberán tener especial cuidado al momento de realizar el examen de fondo de las solicitudes de registro de nuevos tipos de signos. Es preciso realizar un examen minucioso relativo a la posibilidad de uso común de



alguno de los elementos o características del signo solicitado a registro. Adicionalmente, es necesario verificar que ninguno de los elementos o características reivindicadas cumpla una finalidad o función técnica, ni sean parte de la naturaleza o esencia del signo reivindicado, ni tampoco que sean de uso común en la clase internacional en la cual se pretende registrar el producto o servicio.

Es preciso complementar e interpretar lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de desarrollar a través de la normativa nacional figuras como la distintividad adquirida y la funcionalidad como causal de irregistrabilidad de marcas por falta de distintividad intrínseca, siguiendo la jurisprudencia estudiada y los lineamientos establecidos en la decisión comentada. De igual manera, debe interpretarse el requisito de representación gráfica a nivel comunitario andino, siguiendo el modelo de reforma de la normativa relativa a la marca europea, bajo la premisa de admitir representaciones de un signo distintas a las gráficas cuando éstas sean más aptas para identificarlo.

Bibliografía

- Boyle, James. "The Second Enclosure Movement and the construction of the Public Domain", 2003. Disponible en web: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1273&context=lcp>, consulta: 6 de noviembre de 2015.
- Dutfield, Graham y Uma Suthersanen. "Global Intellectual Property Law", Cheltenham y Northampton, Edward Elgar, 2008, p. 135.
- Geiger, Christophe. "The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP law", en: Graeme B. Dinwoodie (editor), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Cheltenham y Northampton, Edward Elgar, 2013, p. 175.
- Gosseries, Axel. "How (Un)fair is Intellectual Property?", en: Axel Gosseries, Alain Marciano y Alain Strowel (editores), *Intellectual Property and Theories of Justice*, Nueva York y Hampshire, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 3-4.
- Hui, Huang. "Introducción a la Tercera Modificación de la Ley de Marcas de China", en: *Ius Inter Gentes*, año 10, número 10, junio 2014, p. 134.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), "Nuevos Tipos de Marcas", Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.



- Padman, Pradeep. "Singapur Treaty: Towards a new Trademark Regime", 2007. Disponible en web: <http://www.intelproplaw.com/Articles/cgi/download.cgi?v=1168918584>, consulta: 6 de noviembre de 2015.
- Park, Walter G. "Intellectual Property Rights and International Innovation", en: Keith E. Maskus (editor), *Intellectual Property, Growth and Trade*, Oxford, Elsevier, 2008, pp. 289-323.
- Pisarsky, Nick. "PoTAYto-PoTAHto-Let's Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds", en: *Connecticut Law Review* 797, febrero 2008, p. 17.
- Schechter, F. "The Historical Foundations of the Law Regarding to Trade Marks", New York, Columbia University Press, 1925, pp. 38-77.
- Shao, K. "Look at my Sign – Trademarks in China from Antiquity to the Early Modern Times", en: *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 87, 2005, pp. 38-77.
- WIPO Magazine, "Non-traditional Marks. Singapore treaty enters into force". Ginebra, febrero de 2009, número 1, p. 4. Disponible en web: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf, p. 4, consulta: 6 de noviembre de 2015.
- Yijun Tian, George. "Consumer Protection and IP Abuse Prevention under the WTO Framework", en: Jeremy Malcolm (editor), *Consumer's in the Information Society: Access, Fairness and Representation*, Consumers International, Kuala Lumpur, 2012, pp. 11-52.
- Zorraquín Becú, Ricardo. "Apuntes para una teoría de la Historia del Derecho", en: "Estudios de Historia del Derecho". Tomo III: Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 1992, p. 475.